

(12) NACH DEM VERTRÄG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
12. Februar 2004 (12.02.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/012721 A3(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **A61K 9/70**,
31/381

eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/008348

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- *hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii) für die folgenden Bestimmungsstaaten AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SK, SL, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, UZ, VN, YU, ZA, ZM, ZW, ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG)*
- *hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17 Ziffer iii) für alle Bestimmungsstaaten*
- *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv) nur für US*

Veröffentlicht:

- *mit internationalem Recherchenbericht*
- *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen
Recherchenberichts: 8. April 2004

Zur Erklärung der Zweiibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: HOT MELT TTS FOR ADMINISTERING ROTIGOTINE

(54) Bezeichnung: HEISSSCHMELZ-TTS ZUR VERABREICHUNG VON ROTIGOTIN

(57) Abstract: The invention relates to a transdermal therapeutic system (TTS) which contains a rotigotine-containing adhesive layer and is characterized by the fact that the adhesive layer contains a hot-meltable contact adhesive. The invention also relates to the use of rotigotine for producing the adhesive layer of a TTS in a hot melt method, and a method for producing such a TTS.

WO 2004/012721 A3

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein transdermales therapeutisches System (TTS) enthaltend eine Rotigotin-haltige Klebeschicht, dadurch gekennzeichnet, dass die Klebeschicht einen heissschmelzfähigen Haftkleber enthält. Die Patentanmeldung betrifft ferner die Verwendung von Rotigotin bei der Herstellung der Klebeschicht eines TTS im Heissschmelzverfahren, sowie ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen TTS selbst.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/08348

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
 IPC 7 A61K9/70 A61K31/381

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
 IPC 7 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, BIOSIS, EMBASE

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 198 14 083 A (LOHMANN THERAPIE SYST LTS) 14 October 1999 (1999-10-14) column 1, line 25-36 example 1 claims 8,13,14 ---	1-26
Y	US 5 658 975 A (DURFEE LOREN DEAN ET AL) 19 August 1997 (1997-08-19) claims 1-3 column 2, line 32 -column 6, line 3 column 6, line 41 -column 6, line 59 column 7, line 9 -column 7, line 45 --- -/-	1-26

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority, claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 January 2004

Date of mailing of the International search report

02/02/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schifferer, H

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP 03/08348

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	EP 0 305 756 A (LOHmann GMBH & CO KG) 8 March 1989 (1989-03-08) claims 1-8 figure 3 column 1, line 25 - line 46 column 2, line 29 - line 55 column 3, line 1 - line 26 column 4, line 24 -column 5, line 11 column 5, line 55 -column 6, line 54 column 7, line 27 - line 41 ----	1-26
X	US 5 246 997 A (SWEET RANDALL P) 21 September 1993 (1993-09-21) column 2, line 51 -column 3, line 57 column 8, line 13 - line 37 ----	1-26
X	EP 0 524 775 A (DOW CORNING) 27 January 1993 (1993-01-27) claims 1-3 figure 1 page 2, line 10 - line 22 page 2, line 43 -page 3, line 4 page 3, line 11 -page 4, line 5 page 5, line 1 - line 40 ----	1-26
A	US 5 670 164 A (MECONI REINHOLD ET AL) 23 September 1997 (1997-09-23) claims 1-14 example 1 column 1, line 48 - line 62 column 2, line 1 - line 40 column 3, line 1 - line 8 -----	1-26

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

EP03/08348**Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.: 1-18 (in part) because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
See supplemental sheet FURTHER INFORMATION PCT/ISA/210

3. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.

2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.

3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest

The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.

No protest accompanied the payment of additional search fees.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

EP03/08348

Continuation of Box I, 2

Claims 1-18 (in part)

1. The current claims 15-17/18 (in part) refer to a product, characterized in each case by a desirable characteristic or property, namely:

the induction of a mean plasma concentration of between 0.4 and 2 ng/ml rotigotine over a period of at least five days (see claims 15 and 16);

the transfer through the skin of rotigotine over a period of at least five days at a steady-state flux rate of between 200 and 300 micrograms per hour through the skin.

Therefore the claims encompass all products etc. that have this characteristic or property, but the application provides support by the description (PCT Article 5) for only a limited number of such products, etc. In the present case, the claims lack the proper support and the application lacks the requisite disclosure to such an extent that it appears impossible to carry out a meaningful search covering the entire range of protection sought.

Moreover, the claims also lack the requisite clarity (PCT Article 6) since they attempt to define the product by the desired result in each case. This lack of clarity is also such that it renders a meaningful search covering the entire range of protection sought impossible. Therefore the search was directed to the parts of the claims which appear to be clear, supported or disclosed in the above sense, namely the components of the composition as defined in claims 1 to 14 and on pages 9 (lines 16-50), 12 (lines 11-35) and 16 (lines 24-32).

2. The current claims 1/2-18 (in part) relate to a component, a contact adhesive, characterized in each case by a desirable characteristic or property, namely:

being capable of hot melting.

Therefore the claims encompass all components that have this characteristic or property, but the application provides support by the description (PCT

Article 5) for only a limited number of such components. In the present case, the claims lack the proper support and the application lacks the requisite disclosure to such an extent that it appears impossible to carry out a meaningful search covering the entire range of protection sought.

Moreover, the claims also lack the requisite clarity (PCT Article 6) since they attempt to define the compound by the desired result in each case. This lack of clarity is also such that it renders a meaningful search covering the entire range of protection sought impossible. Therefore the search was directed to the parts of the claims which appear to be clear, supported or disclosed in the above sense, namely contact adhesives as defined on page 12 (lines 11-35) of the description and in claims 4 and 14,

and the terms "hotmelt", "hot melt", "hot-melt", "hotmelting", "hot melting", "hot-melting", "thermofusible".

3. The current claims 25 and 26 relate to a compound, characterized in each case by a desirable characteristic or property, namely:

being a prodrug of rotigotine.

Therefore the claims encompass all compounds that have this characteristic or property, but the application provides support by the description (PCT Article 5) for only a limited number of such compounds. In the present case, the claims lack the proper support and the application lacks the requisite disclosure to such an extent that it appears impossible to carry out a meaningful search covering the entire range of protection sought.

Moreover, the claims also lack the requisite clarity (PCT Article 6) since they attempt to define the compound by the desired result in each case. This lack of clarity is also such that it renders a meaningful search covering the entire range of protection sought impossible. Therefore the search was directed to the parts of the claims which appear to be clear, supported or disclosed in the above sense, namely to rotigotine itself, rotigotine esters, rotigotine carbamate (see claim 26, page 7, lines 31-35, page 13, lines 4-5 of the present description) and the INN (-)-5,6,7,8-tetrahydro-6-[propyl[2-(2-thienyl)ethyl]amino]-1-naphthol (see claim 1).

The applicant is advised that claims or parts of claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

EP03/08348

normally need not be the subject of an international preliminary examination (PCT Rule 66.1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out a preliminary examination for subjects that have not been searched. This also applies to cases where the claims were amended after receipt of the international search report (PCT Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the procedure under PCT Chapter II.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP 03/08348

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
DE 19814083	A 14-10-1999	DE	19814083 A1	14-10-1999
		AT	241343 T	15-06-2003
		AU	758291 B2	20-03-2003
		AU	3597499 A	18-10-1999
		CA	2326660 A1	07-10-1999
		DE	59905750 D1	03-07-2003
		WO	9949844 A2	07-10-1999
		EP	1067916 A2	17-01-2001
		JP	2002509874 T	02-04-2002
		NO	20004926 A	22-11-2000
		US	6620429 B1	16-09-2003
US 5658975	A 19-08-1997	US	5482988 A	09-01-1996
		CA	2139992 A1	15-07-1995
		DE	69516553 D1	08-06-2000
		DE	69516553 T2	04-01-2001
		EP	0663431 A2	19-07-1995
		JP	7216341 A	15-08-1995
		US	5607721 A	04-03-1997
EP 0305756	A 08-03-1989	DE	3743945 A1	09-03-1989
		AT	83655 T	15-01-1993
		AT	98877 T	15-01-1994
		AT	98878 T	15-01-1994
		AU	2139688 A	31-03-1989
		AU	613945 B2	15-08-1991
		AU	636835 B2	13-05-1993
		AU	2250688 A	31-03-1989
		AU	636836 B2	13-05-1993
		AU	2253188 A	31-03-1989
		CA	1333688 C	27-12-1994
		CA	1329363 C	10-05-1994
		CA	1333052 C	15-11-1994
		CS	8805872 A3	16-12-1992
		CZ	8805873 A3	13-10-1993
		CZ	8805874 A3	19-01-1994
		DD	282182 A5	05-09-1990
		DD	273003 A5	01-11-1989
		DD	280047 A5	27-06-1990
		DE	3743946 A1	09-03-1989
		DE	3743947 A1	09-03-1989
		DE	3876898 D1	04-02-1993
		DE	3886477 D1	03-02-1994
		DE	3886478 D1	03-02-1994
		WO	8901787 A1	09-03-1989
		WO	8901788 A1	09-03-1989
		WO	8901789 A1	09-03-1989
		DK	210289 A	28-04-1989
		DK	210389 A	28-04-1989
		DK	210489 A	28-04-1989
		EP	0305756 A1	08-03-1989
		EP	0305757 A1	08-03-1989
		EP	0305758 A1	08-03-1989
		ES	2036242 T3	16-05-1993
		ES	2047511 T3	01-03-1994
		ES	2047512 T3	01-03-1994
		FI	892053 A ,B,	28-04-1989
		FI	892054 A ,B,	28-04-1989

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/08348

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)		Publication date
EP 0305756	A	FI GR HR HR HR HU HU HU IE IE IE IL	892055 A , B, 3006666 T3 920832 A1 920852 A1 920857 A1 53544 A2 53545 A2 53520 A2 62943 B1 64538 B1 66100 B1 87538 A	28-04-1989 30-06-1993 31-10-1994 28-02-1995 31-10-1994 28-11-1990 28-11-1990 28-11-1990 08-03-1995 23-08-1995 13-12-1995 27-02-1994
US 5246997	A 21-09-1993	US US CA DE DE EP ES FI IE JP JP	5147916 A 5290564 A 2036038 A1 69106899 D1 69106899 T2 0443759 A2 2070424 T3 910826 A 910520 A1 2633735 B2 4216891 A	15-09-1992 01-03-1994 22-08-1991 09-03-1995 31-08-1995 28-08-1991 01-06-1995 22-08-1991 28-08-1991 23-07-1997 06-08-1992
EP 0524775	A 27-01-1993	US DE DE EP IE JP NO US	5300299 A 69203990 D1 69203990 T2 0524775 A1 922369 A1 5202349 A 922666 A 5352722 A	05-04-1994 14-09-1995 11-04-1996 27-01-1993 27-01-1993 10-08-1993 25-01-1993 04-10-1994
US 5670164	A 23-09-1997	DE AT AU AU CA CZ DE DK WO EP ES FI GR HR HU IL JP NO NZ PL SI SK ZA	4301781 A1 149829 T 687775 B2 5860694 A 2153571 A1 9501841 A3 59402070 D1 680319 T3 9416691 A1 0680319 A1 2102199 T3 953532 A 3023505 T3 940030 A1 72983 A2 108233 A 8505631 T 952908 A 259710 A 309602 A1 9400029 A 89195 A3 9400415 A	28-07-1994 15-03-1997 05-03-1998 15-08-1994 04-08-1994 13-03-1996 17-04-1997 01-09-1997 04-08-1994 08-11-1995 16-07-1997 21-07-1995 29-08-1997 30-06-1996 28-06-1996 14-08-1997 18-06-1996 21-07-1995 25-06-1996 30-10-1995 30-09-1994 05-06-1996 31-08-1994

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Internationale Patentzeichen
PCT/EP 03/08348

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 A61K9/70 A61K31/381

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 A61K

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data, BIOSIS, EMBASE

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 198 14 083 A (LOHMANN THERAPIE SYST LTS) 14. Oktober 1999 (1999-10-14) Spalte 1, Zeile 25-36 Beispiel 1 Ansprüche 8,13,14 ---	1-26
Y	US 5 658 975 A (DURFEE LOREN DEAN ET AL) 19. August 1997 (1997-08-19) Ansprüche 1-3 Spalte 2, Zeile 32 -Spalte 6, Zeile 3 Spalte 6, Zeile 41 -Spalte 6, Zeile 59 Spalte 7, Zeile 9 -Spalte 7, Zeile 45 ---	1-26 -/-

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmelde datum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmelde datum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmelde datum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
26. Januar 2004	02/02/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Schifferer, H

INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT

Internationale Patentzeichen

PCT/EP 03/08348

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	EP 0 305 756 A (LOHMANN GMBH & CO KG) 8. März 1989 (1989-03-08) Ansprüche 1-8 Abbildung 3 Spalte 1, Zeile 25 - Zeile 46 Spalte 2, Zeile 29 - Zeile 55 Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 26 Spalte 4, Zeile 24 - Spalte 5, Zeile 11 Spalte 5, Zeile 55 - Spalte 6, Zeile 54 Spalte 7, Zeile 27 - Zeile 41 --- US 5 246 997 A (SWEET RANDALL P) 21. September 1993 (1993-09-21) Spalte 2, Zeile 51 - Spalte 3, Zeile 57 Spalte 8, Zeile 13 - Zeile 37 --- EP 0 524 775 A (DOW CORNING) 27. Januar 1993 (1993-01-27) Ansprüche 1-3 Abbildung 1 Seite 2, Zeile 10 - Zeile 22 Seite 2, Zeile 43 - Seite 3, Zeile 4 Seite 3, Zeile 11 - Seite 4, Zeile 5 Seite 5, Zeile 1 - Zeile 40 --- US 5 670 164 A (MECONI REINHOLD ET AL) 23. September 1997 (1997-09-23) Ansprüche 1-14 Beispiel 1 Spalte 1, Zeile 48 - Zeile 62 Spalte 2, Zeile 1 - Zeile 40 Spalte 3, Zeile 1 - Zeile 8 -----	1-26
X		1-26
X		1-26
A		1-26

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHTInternationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/08348**Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)**

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. Ansprüche Nr. 1-18 (zum Teil)
weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich
siehe Zusatzblatt WEITERE ANGABEN PCT/ISA/210

3. Ansprüche Nr.
weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.

Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung einer solchen Gebühr aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.

4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt.
 Die Zahlung zusätzlicher Recherchengebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld I.2

Ansprüche Nr.: 1-18 (zum Teil)

1. Die geltenden Patentansprüche 15-17 / 18 (zum Teil) beziehen sich auf ein Produkt, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich

die Induktion einer mittleren Plasmakonzentration von 0.4-2 ng/ml Rotigotin über einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen (siehe Anspruch 15, 16),

den Transport von Rotigotin durch die Haut über einen Zeitraum von mindestens 5 Tagen in einer steady-state Fluxrate von 200-300 Mikrogramm pro Stunde durch die Haut.

Die Patentansprüche umfassen daher alle Produkte etc., die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Produkte etc. liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Produkt über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a. Sinne als klar, gestützt oder offenbart erscheinen, nämlich die Komponenten der Zusammensetzung, wie sie in den Ansprüchen 1-14 sowie auf den Seiten 9 (Zeilen 16-50), 12 (Zeilen 11-35), 16 (Zeilen 24-32) dargelegt sind.

2. Die geltenden Patentansprüche 1 / 2-18 (zum Teil) beziehen sich auf eine Komponente, einen Haftkleber, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich

heissenschmelzfähig zu sein.

Die Patentansprüche umfassen daher alle Produkte etc., die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Produkte etc. liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, die Komponente über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Sinne als klar, gestützt oder offenbart erscheinen, nämlich Haftkleber, wie sie auf Seite 12 (Zeilen 11-35) der Beschreibung, Ansprüche 4 und 14 beschrieben sind

sowie die Begriffe "hotmelt", "hot melt", "hot-melt", "hotmelting", "hot melting", "hot-melting", "thermofusible", "heisschmelzend", "Heisschmelz", "heisschmelzfähig" .

3. Die geltenden Patentansprüche 25 und 26 beziehen sich auf eine Verbindung, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich

ein Prodrug von Rotigotin zu sein.

Die Patentansprüche umfassen daher alle Verbindungen, die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Art. 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Verbindungen liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Maße, daß eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Art. 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, die Verbindung über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, daß er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht. Daher wurde die Recherche auf die Teile der Patentansprüche gerichtet, welche im o.a. Sinne als klar, gestützt oder offenbart erscheinen, nämlich

auf Rotigotin selbst, Rotigotin - Ester, Rotigotin-Carbamat (siehe Anspruch 26, Seite 7 Zeile 31-35, Seite 13, Zeilen 4-5 der vorliegenden Beschreibung) sowie den INN
((--)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-'propyl'2-(2-thienyl)ethyl)amino!-1-naphthol) (siehe Anspruch 1).

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß Patentansprüche, oder Teile von Patentansprüchen, auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, daß die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, daß der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäß Kapitel II PCT neue Patentansprüche vorlegt.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationale Patentzeichen

PCT/EP 03/08348

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 19814083	A	14-10-1999	DE 19814083 A1 AT 241343 T AU 758291 B2 AU 3597499 A CA 2326660 A1 DE 59905750 D1 WO 9949844 A2 EP 1067916 A2 JP 2002509874 T NO 20004926 A US 6620429 B1		14-10-1999 15-06-2003 20-03-2003 18-10-1999 07-10-1999 03-07-2003 07-10-1999 17-01-2001 02-04-2002 22-11-2000 16-09-2003
US 5658975	A	19-08-1997	US 5482988 A CA 2139992 A1 DE 69516553 D1 DE 69516553 T2 EP 0663431 A2 JP 7216341 A US 5607721 A		09-01-1996 15-07-1995 08-06-2000 04-01-2001 19-07-1995 15-08-1995 04-03-1997
EP 0305756	A	08-03-1989	DE 3743945 A1 AT 83655 T AT 98877 T AT 98878 T AU 2139688 A AU 613945 B2 AU 636835 B2 AU 2250688 A AU 636836 B2 AU 2253188 A CA 1333688 C CA 1329363 C CA 1333052 C CS 8805872 A3 CZ 8805873 A3 CZ 8805874 A3 DD 282182 A5 DD 273003 A5 DD 280047 A5 DE 3743946 A1 DE 3743947 A1 DE 3876898 D1 DE 3886477 D1 DE 3886478 D1 WO 8901787 A1 WO 8901788 A1 WO 8901789 A1 DK 210289 A DK 210389 A DK 210489 A EP 0305756 A1 EP 0305757 A1 EP 0305758 A1 ES 2036242 T3 ES 2047511 T3 ES 2047512 T3 FI 892053 A ,B, FI 892054 A ,B,		09-03-1989 15-01-1993 15-01-1994 15-01-1994 31-03-1989 15-08-1991 13-05-1993 31-03-1989 13-05-1993 31-03-1989 27-12-1994 10-05-1994 15-11-1994 16-12-1992 13-10-1993 19-01-1994 05-09-1990 01-11-1989 27-06-1990 09-03-1989 09-03-1989 04-02-1993 03-02-1994 03-02-1994 09-03-1989 09-03-1989 09-03-1989 28-04-1989 28-04-1989 28-04-1989 08-03-1989 08-03-1989 08-03-1989 16-05-1993 01-03-1994 01-03-1994 28-04-1989 28-04-1989

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Patent-zeichen

PCT/EP 03/08348

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0305756	A		FI 892055 A ,B , GR 3006666 T3 HR 920832 A1 HR 920852 A1 HR 920857 A1 HU 53544 A2 HU 53545 A2 HU 53520 A2 IE 62943 B1 IE 64538 B1 IE 66100 B1 IL 87538 A	28-04-1989 30-06-1993 31-10-1994 28-02-1995 31-10-1994 28-11-1990 28-11-1990 28-11-1990 08-03-1995 23-08-1995 13-12-1995 27-02-1994
US 5246997	A	21-09-1993	US 5147916 A US 5290564 A CA 2036038 A1 DE 69106899 D1 DE 69106899 T2 EP 0443759 A2 ES 2070424 T3 FI 910826 A IE 910520 A1 JP 2633735 B2 JP 4216891 A	15-09-1992 01-03-1994 22-08-1991 09-03-1995 31-08-1995 28-08-1991 01-06-1995 22-08-1991 28-08-1991 23-07-1997 06-08-1992
EP 0524775	A	27-01-1993	US 5300299 A DE 69203990 D1 DE 69203990 T2 EP 0524775 A1 IE 922369 A1 JP 5202349 A NO 922666 A US 5352722 A	05-04-1994 14-09-1995 11-04-1996 27-01-1993 27-01-1993 10-08-1993 25-01-1993 04-10-1994
US 5670164	A	23-09-1997	DE 4301781 A1 AT 149829 T AU 687775 B2 AU 5860694 A CA 2153571 A1 CZ 9501841 A3 DE 59402070 D1 DK 680319 T3 WO 9416691 A1 EP 0680319 A1 ES 2102199 T3 FI 953532 A GR 3023505 T3 HR 940030 A1 HU 72983 A2 IL 108233 A JP 8505631 T NO 952908 A NZ 259710 A PL 309602 A1 SI 9400029 A SK 89195 A3 ZA 9400415 A	28-07-1994 15-03-1997 05-03-1998 15-08-1994 04-08-1994 13-03-1996 17-04-1997 01-09-1997 04-08-1994 08-11-1995 16-07-1997 21-07-1995 29-08-1997 30-06-1996 28-06-1996 14-08-1997 18-06-1996 21-07-1995 25-06-1996 30-10-1995 30-09-1994 05-06-1996 31-08-1994